

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 06.10.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №306803, поданное ООО «ТК Вироско», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация объемного товарного знака со словесным элементом «MICADO», произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.05.2006 за №306803 по заявке №2004728518/50 с приоритетом от 09.12.2004 на имя И. Шмидт Ханделсгесельшафт мбХ (далее — правообладатель), в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение является объемным и представляет собой прозрачную стеклянную банку оригинальной формы, состоящую из композиционных элементов:

- цилиндрической горловины с резьбой для крышки;
- крышки винтовой темно-синего цвета, на плоской внешней поверхности которой дугообразно нанесена надпись «MICADO» желтого цвета. Под надписью и над ней изображены дугообразные параллельные полоски. Под нижней полоской нанесена надпись «Quality foods». Полосы и надпись выполнены в желтом цвете;
- корпуса, фронтальный вид которого представляет собой несколько измененную окружность: в нижней части усеченную донышком, а в верхней — немного вытянутую и суженную к горлышку. Вид сверху позволяет увидеть, что банка сплюснута с двух сторон, а по двум другим противоположным сторонам имеет четко выраженные плечики в местах перехода корпуса в горлышко;

- донышка овальной формы, на котором в центре имеется тиснение в виде вогнутой окружности с размещенным на нем словом «MICADO». С двух сторон окружности в удлиненных частях овала расположены выступающие дуги с нанесенными на них противоскользящими элементами. Указанные дуги являются своеобразными опорными элементами банки – ее ножками;

- этикетки темно-синего цвета, расположенной на нижней половине плоской стороны банки. Этикетка представляет собой горизонтально расположенный овал, верхняя граница которого изображена в виде восходящей к середине и нисходящей к закруглению волнистой линии желтого цвета. В верхней половине этикетки расположен рисунок, аналогичный рисунку на крышке банки, и слово «MICADO»; в нижней части этикетки изображены два горизонтально вытянутых овала, расположенных один над другим таким образом, что верхний овал красного цвета частично перекрывает нижний, меньший овал.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.10.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №306803, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №306803 представляет собой двухмерное изображение стеклянной банки с этикеткой, на которой помещен словесный элемент. Соответственно данный товар представляет собой форму емкости, в которой реализуется товар, такая форма емкости является традиционной и безальтернативной для стеклянных емкостей, следовательно, не обладает различительной способностью;

- оспариваемое обозначение не способно выполнять функцию объемного товарного знака, поскольку отсутствие проекций не дает представления о действительной форме емкости;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №306803 недействительным полностью.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.12.2009, правообладатель оспариваемого товарного знака представил отзыв, по мотивам возражения от 06.10.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- возражение от 06.10.2008 не содержит обоснование заинтересованности лица, его подавшего, что препятствует рассмотрению данного возражения по существу;

- новизна и оригинальность банки заключена в необычном рельефе: горловина при переходе в основной сплюснутой с двух сторон сосуд, образует четко выраженные плечики, создавая изящный изгиб, указанные особенности банки не обусловлены функциональным назначением емкости, но отвечают решению задачи особенной изящности (мягкости) формы банки;

- вывод лица, подавшего возражение, о том, что форма емкости, в которой реализуется товар, является традиционной и безальтернативной, не подтверждается материалами возражения;

- относительно того, что «оспариваемое обозначение не способно выполнять функцию объемного товарного знака, поскольку отсутствие проекций не дает представления о действительной форме емкости», следует отметить, что данный вывод не является правомерным, поскольку обозначение должно способствовать различению объектов, к которым оно применяется;

- дополнительной способностью оспариваемого товарного знака является также наличие в нем этикетки.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №306803 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены материалы для подтверждения заинтересованности согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Представленные материалы свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение является обладателем патента №60304 на промышленный образец в виде стеклянной банки, которая по форме сходна до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В этой связи коллегия усматривает заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №306803.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.12.2004) поступления заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его оханоспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно положениям пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; обозначения, представляющие собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством, назначением товара, либо его видом.

Оспариваемый товарный знак является объемным и представляет собой прозрачную стеклянную банку оригинальной формы, состоящую из композиционных элементов:

- цилиндрической горловины с резьбой для крышки;

- крышки винтовой темно-синего цвета, на плоской внешней поверхности которой дугообразно нанесена надпись «MICADO» желтого цвета. Под надписью и над ней изображены дугообразные параллельные полоски. Под нижней полоской нанесена надпись «Quality foods». Полосы и надпись выполнены в желтом цвете;

- корпуса, фронтальный вид которого представляет собой несколько измененную окружность: в нижней части усеченную донышком, а в верхней – немного вытянутую и суженную к горлышку. Вид сверху позволяет увидеть, что банка сплюснута с двух сторон, а по двум другим противоположным сторонам имеет четко выраженные плечики в местах перехода корпуса в горлышко;

- донышка овальной формы, на котором в центре имеется тиснение в виде вогнутой окружности с размещенным на нем словом «MICADO». С двух сторон окружности в удлиненных частях овала расположены выступающие дуги с нанесенными на них противоскользящими элементами. Указанные дуги являются своеобразными опорными элементами банки – ее ножками;

- этикетки темно-синего цвета, расположенной на нижней половине плоской стороны банки. Этикетка представляет собой горизонтально расположенный овал, верхняя граница которого изображена в виде восходящей к середине и нисходящей к закруглениям волнистой линии желтого цвета. В верхней половине этикетки расположен рисунок, аналогичный рисунку на крышке банки, и слово «MICADO»; в нижней части этикетки изображены два горизонтально вытянутых овала, расположенных один над другим таким образом, что верхний овал красного цвета частично перекрывает нижний, меньший овал.

При оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения – обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению индивидуализирующую способность.

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак имеет не стандартную форму, обусловленную только функциональным назначением, поскольку вышеописанная банка выполнена в

оригинальной манере, заключенной в необычном рельефе, и содержит этикетку, которая является комбинированным обозначением в виде композиции волнистых линий и словесного элемента «MICADO». Этикетка повторяет изображение, присутствующее на крышке банки.

Кроме того, согласно ГОСТу 5717.2-2003 банки стеклянные для консервов имеют круглую форму и определенные размеры, которые отличаются от формы и размеров оспариваемого товарного знака.

Благодаря оригинальной форме, отличающейся от традиционной, и запоминающейся этикетке потребитель может легко узнать товар, помещенный в эту упаковку среди других однородных товаров.

Таким образом, оспариваемый товарный знак обладает признаками различия и способен выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №306803 требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона, неправомерны.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 06.10.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №306803.**